

Vorbemerkung:

Der Herausgeber nimmt mögliche Verbesserungen und Korrekturen sehr gerne entgegen.

Ausgabestand: 24. Februar 2010.

Frage 1

Eine europäische Patentanmeldung EP1 wurde am 16. Januar 2006 eingereicht. Die Anmeldung wurde auf Antrag des Anmelders A vor Ablauf der Frist nach EPÜ 1973 Art. 93 zusammen mit dem Recherchenbericht publiziert. Sie als zugelassener Vertreter K haben gemäss Weisung des Anmelders A einen Antrag auf beschleunigte Bearbeitung gestellt und die Prüfungsgebühr sowie 7 Benennungsgebühren vor dem 13. Dezember 2007 wirksam entrichtet.

Mit Datum 17. Dezember 2007 erhalten Sie einen Prüfungsbescheid nach Art. 94(3) des EPA mit einer Frist von 4 Monaten. Am 27. Dezember 2007 weist Sie der Anmelder A an, diese Anmeldung nicht mehr weiter zu verfolgen und ab sofort alle Verfahrensschritte zu sistieren.

Heute am 2. Mai 2008 erhalten Sie vom Anmelder A die Instruktion, die Anmeldung EP1 nun doch wieder zu bearbeiten.

- a) Kann diese Anmeldung vor dem europäischen Patentamt weitergeführt werden?
- b) Wenn ja, welche Schritte haben Sie als Vertreter zu unternehmen?

Frage 2

Eine Schweizer-Unternehmung mit Sitz in Disentis hat am 17. Dezember 2007 eine europäische Patentanmeldung in rätoromanischer Sprache eingereicht. Die Anmeldeunterlagen enthielten je ein korrekt ausgefülltes Formular Form1001 und Form1002, einen Abbuchungsauftrag sowie Beschreibung, Zusammenfassung und 3 Figuren. Die Figuren wurden im Anmeldetext entsprechend referenziert. Aus unerklärlichen Gründen wurden die Ansprüche nicht eingereicht.

Am 6. Januar 2008 sendet der Anmelder eine deutsche Übersetzung der Anmeldung an das EPA. Da die Übersetzung genau der eingereichten Fassung entspricht, fehlen die Ansprüche.

2.1 Wird der Anmeldung ein Anmeldetag zuerkannt?

Die Antwort lautet JA, geben Sie trotzdem die gesetzlichen Grundlagen an!

2.2 Das EPA verschickt mit Datum Freitag 22.02.2008 eine Mitteilung nach Art. 90(4) und R. 58, wonach keine Ansprüche vorhanden sind – Erfordernis von R. 57c) nicht erfüllt – und setzt eine Frist von 2 Monaten zu deren Einreichung. Am Mittwoch 23.04.2008 übergibt der Anmelder der schweizerischen Post in Disentis einen eingeschriebenen Brief, der die fehlenden Ansprüche in rätoromanischer Sprache enthält.

Kann die Anmeldung ohne Rechtsbehelfe weiter geführt werden?

Wenn NEIN, welche Rechtsbehelfe stehen dem Anmelder zur Verfügung?

2.3 Ändert sich Ihre Antwort, wenn der Anmelder aus Disentis die Ansprüche in der zugelassenen Nichtamtssprache italienisch eingereicht hätte?

Fragen 3

Frage 3.1

Der Anmelder S im Vertragsstaat CH hat am 28. Oktober 2005 eine ordnungsgemässe europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht und dafür dieses Datum als Anmeldetag zuerkannt erhalten.

Am 12. Oktober 2006 hat der Anmelder S eine internationale Patentanmeldung PCT1 mit Beanspruchung der Priorität von EP1 eingeschrieben an das EPA als RO gesandt. Wegen eines Postalischen Problems ging diese Anmeldung erst am 2. November 2006 beim EPA in München ein.

Wurde die Priorität wirksam beansprucht?

Wenn nein, welcher Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung.

Frage 3.2

Der Anmelder S im Vertragsstaat CH hat am 15. April 2006 eine ordnungsgemässe europäische Patentanmeldung EP2 eingereicht und dafür dieses Datum als Anmeldetag zuerkannt erhalten.

Am 2. April 2007 hat der Anmelder S eine internationale Patentanmeldung PCT2 mit Beanspruchung der Priorität von EP2 eingeschrieben an das EPA als RO gesandt. Wegen eines Postalischen Problems ging diese Anmeldung erst am 17. April 2007 beim EPA in München ein.

Wurde die Priorität wirksam beansprucht? Wenn nein, welcher Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung.

Frage 3.3

Der Anmelder S im Vertragsstaat CH hat am 25. Januar 2007 eine ordnungsgemässe europäische Patentanmeldung EP3 eingereicht und dafür dieses Datum als Anmeldetag zuerkannt erhalten.

Am 13. Januar 2008 hat der Anmelder S eine internationale Patentanmeldung PCT3 mit Beanspruchung der Priorität von EP3 eingeschrieben an das EPA als RO gesandt. Wegen eines Postalischen Problems ging diese Anmeldung erst am 28. Januar 2008 beim EPA in München ein.

Wurde die Priorität wirksam beansprucht? Wenn nein, welcher Rechtsbehelfe stehen zur Verfügung.

Frage 4

Die Anmelderin S hatte im August 2006 eine europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht, in der die Erfindung E1 beschrieben und beansprucht ist. Am 20.12.2007 reicht die Anmelderin S eine weitere europäische Anmeldung EP2 mit dem Erfindungsgegenstand E2 ein. Da der Recherchenbericht zu EP1 einen erdrückenden Stand der Technik enthält, wird veranlasst, dass nach der Publikation des Recherchenberichtes am 6. Februar 2008 die Anmeldung EP1 nicht mehr weiter verfolgt wird. Anfang September 2008 bemerkt die Anmelderin S, dass in EP1 fälschlicherweise auch die Erfindung E2 beschrieben ist. Diese Erfindung E2 ist von hoher Bedeutung für S.

Kann heute am 12. September 2008 für den Gegenstand E2 noch ein Patentschutz erlangt werden und wenn ja, was hat S im einzelnen vorzukehren?

Frage 5

In einem Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Gültigkeit des Prioritätsanspruches strittig wegen der Übertragung des Prioritätsrechts. Die Einsprechende kann einen Verkauf einer Anlage mit dem Erfindungsgegenstand durch den Patentinhaber im Prioritätsjahr unzweifelhaft belegen. Der Patentinhaber mit Sitz in der CH legt im Einspruchsbeschwerdeverfahren ein Dokument vor, wonach das Prioritätsrecht auf ihn übertragen wurde. Die Beschwerdekammer entscheidet auf Anerkennung der Gültigkeit des Prioritätsrechtes. Das Patent wird somit im ursprünglichem Umfang aufrecht erhalten. Zwei Tage nach der mündlichen Verhandlung entdecken Sie als Einsprechender auf diesem Dokument ein Druckdatum, aus dem hervorgeht, dass die Prioritätsrechtsübertragung im nachhinein, nämlich während des Einspruchsbeschwerdeverfahrens ausgestellt wurde.

Können Sie erreichen, dass diese Entscheidung der Aufrechterhaltung von der Grossen Beschwerdekammer zur Neubeurteilung an die betreffende Beschwerdekammer verwiesen wird?

Falls JA, was haben Sie zu unternehmen?

Frage 6

Die Anmelderin D erhält zu einer europäischen Patent-anmeldung eine Mitteilung nach R. 71(3) mit Datum 14. Dezember 2007 . Die Anmelderin D möchte wegen der Aktivitäten eines Mitbewerbers den Erteilungsbeschluss iSv Art. 98(1) möglichst lange hinauszögern.

Geben Sie Möglichkeiten an, um einen Erteilungsbeschluss möglichst lange hinaus zögern zu können.

Frage 7

Am 3. Februar 2008 wurde im Namen der juristischen Person K eine europäische Patentanmeldung EP2 eingereicht und ein Anmeldetag zuerkannt. Dabei wurde versäumt, die Priorität der Anmeldung der gleichen Person K mit dem Aktenzeichen CH2007/0013 und dem Anmeldetag 29. Januar 2007 in Anspruch zu nehmen.

Was ist bis wann vorzukehren, damit diese Priorität heute am 20. März 2008 noch wirksam beansprucht werden kann?

Frage 8

Am 28. Januar 2008 wurde im Namen der juristischen Person K eine europäische Patentanmeldung EP4 eingereicht und ein Anmeldetag zuerkannt. Dabei wurde versäumt, die Priorität einer regulären US-Anmeldung mit Anmeldeaktenzeichen US11/823,008 und dem Anmeldetag 26. Januar 2007 in Anspruch zu nehmen.

Was ist bis wann vorzukehren, damit diese Priorität heute am 10. März 2008 noch wirksam beansprucht werden kann?

Welche Voraussetzung zur wirksamen Inanspruchnahme muss dabei eingehalten sein?

Frage 9

Anmelder A hat eine europäische Patentanmeldung EP1 eingereicht, die sich noch im Prüfungsverfahren befindet.

A verkauft die Anmeldung EP1 an die Firma B und stellt beim EPA einen Antrag auf Übertragung der Anmeldung EP1 in allen benannten Staaten. Als Beweismittel wird im Mai eine von A und B unterzeichnete Übertragungserklärung eingereicht, in welcher A die EP1 auf den neuen Anmelder B überträgt.

Am 15. Juni reicht B eine Teilanmeldung EP2 basierend auf der Stammanmeldung EP1 mit B als Anmelder ein und zahlt alle nötigen Gebühren via Kontoabbuchung.

Am 20. Juni stellt B fest, dass die Verwaltungsgebühr für den Rechtsübergang nach Regel 22(2) noch nicht abgebucht wurde.

Wird EP2 vom EPA als Teilanmeldung behandelt?

Diese Frage 12 wurde freundlicherweise von Herr Mirko Boedecker, 8002 Zürich zur Verfügung gestellt.

Frage 10

Der zugelassene Vertreter Müller reicht per FAX aus einem Hotel in BR beim EPA auf +49 89 2399 44 65 ein:

- Deckblatt mit folgenden Angaben (abschliessende Aufzählung):
 - Titel: «Dunkelbirne»;
 - Erfinder: Daniel Düsentrieb; DE – 78467 Konstanz;
 - EPA Rg. Nr. 135 012.
- 4 Seiten aus www.wikipedia.org in der die Funktionsweise der Dunkelbirne anhand birne anhand einer Zeichnung in deutscher Sprache beschrieben ist.

Wird diese Einreichung als europäische Patentanmeldung betrachtet und wird dieser Einreichung ein Anmeldetag zuerkannt?



Frage 11

Sie sind zugelassener Vertreter und erhalten am 12. März 2008 folgendes Schreiben des Leiters Entwicklung des Unternehmens AAA AG mit Sitz in Deutschland:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt

Am 11. Juni 2007 haben wir eine PCT-Anmeldung PCT/EP2007/055555 mit Beanspruchung der Priorität DE10 2006 032 111.7 vom 28.08.2006 beim EPA eingereicht.

Diese PCT-Anmeldung wurde am 6. März 2008 unter der Nr: WO2008/004000 veröffentlicht.

Der entsprechende Prioritätsbeleg wurde fristgerecht am 14.07.2007 beim EPA nachgereicht.

Bei Prüfung der WO-Offenlegungsschrift haben wir heute leider festgestellt, dass wir für diese WO-Anmeldung irrtümlich einen falschen englischen Anmeldetext eingereicht haben. Der richtige Anmeldetext hätte u.a. 17 Ansprüche anstelle von 10 enthalten müssen.

Der Erfindungsgegenstand gemäss der deutschen Erstanmeldung DE10 2006 032 111.7 ist von ausserordentlich hohem Stellenwert.

Welche Schritte können Sie für uns ergreifen, damit wir wenigstens für Europa noch ein rechtsbeständiges Patent erhalten.

Mit freundlichen Grüssen

E. Wickler

Leiter Entwicklung AAA AG

Diese Fall hat sich tatsächlich im 2007 ereignet und wurde aus DE an H. Kley übergeben. Der Fall ist hier allerdings anonymisiert dargestellt.

Frage 12

Sie sind zugelassener Vertreter vor dem EPA und haben für einen Mandanten aus den USA einen Antrag auf Beschränkung seines von Ihnen vertretenen Europäischen Patentes zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen beim Europäischen Patentamt eingereicht. Die Einspruchsfrist war bei Einreichung des Antrags bereits abgelaufen, ohne daß ein Einspruch eingelegt worden war. Die Prüfungsabteilung hat Ihnen mit Datum vom 23. Juni 2008 mitgeteilt, daß dem Beschränkungsantrag stattgegeben werden kann.

Heute ist der 24. September 2008 und Sie haben einen Nervenzusammenbruch erlitten, weil Sie an chronischer Arbeitsüberlastung leiden und Ihr einziger Kandidat die Europäische Eignungsprüfung wieder nicht bestanden hat. Sie müssen sich daher auf unbestimmte Zeit in stationäre Behandlung in einem Krankenhaus und anschließend in Kur begeben und wissen nicht, wann Sie wieder in arbeitsfähigem Zustand in Ihrem Büro sein werden.

Im Krankenhaus ruft Sie Ihre Sekretärin an und erinnert Sie kurz an die Mitteilung der Prüfungsabteilung.

- a) Wozu fordert Sie die Prüfungsabteilung in der erhaltenen Mitteilung auf?
- b) Welche vier Möglichkeiten haben Sie und bis wann, um die Beschränkung des Europäischen Patents noch zu bewirken?

Diese Frage 11 wurde freundlicherweise von Herr Dr. Holger Ruether, Dipl. Chem ETH, DIC (London), Patentanwalt; 50968 Köln zur Verfügung,